

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 184/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 40 570

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen.

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

PAPERBOY

für

Videospiele, nämlich Computer und Videospiele-Programme
in Form von Kassetten, Disketten, CD-ROMs und Bändern;
Hand-Videospiele

ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortmarke

Boy

eingetragen unter Nr 671 672 für "tragbare Rundfunkempfänger".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, den Wider-

spruch zurückgewiesen, da die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe; denn die vorgelegte eidesstattliche Versicherung betreffe ein anderes Verfahren zwischen den Beteiligten, so daß sie im vorliegenden Fall nicht berücksichtigt werden könne. Im Erstbeschluß, der die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke ausdrücklich offen gelassen hatte, war darüber hinaus ausgeführt worden, daß sich beide Marken im Gesamteindruck hinreichend unterschieden und eine assoziative Verwechslungsgefahr ausscheide, weil die Widerspruchsmarke nicht als Serienzeichen angesehen werden könne; denn die Widersprechende habe lediglich zwei Marken mit dem Bestandteil "Boy" angeführt, über deren Benutzung nichts bekannt sei.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung hat sie unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung umfangreiche Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt und auf mehrere Marken mit dem Bestandteil "Boy" hingewiesen, die für sie in der Rolle eingetragen sind. Darüber hinaus hat sie ausgeführt: Die Waren der einander gegenüberstehenden Marken lägen zumindest im engsten und mittleren Ähnlichkeitsbereich, da aufgrund der fortschreitenden Entwicklung insbesondere der Multimedia-Technik eine Verschmelzung zwischen reiner Datentechnik und der Unterhaltungselektronik stattfinde. Wegen der langjährigen Benutzung der Widerspruchsmarke sei von einer gesteigerten, zumindest aber einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen. Der in beiden Marken identische Bestandteil "Boy" präge die Anmeldemarke und sei daher kollisionsbegründend; denn der weitere Bestandteil "Paper" sei ein beschreibender Zusatz, der deswegen in den Hintergrund trete und den Gesamteindruck nicht mitpräge, zumal der Verkehr die Anmeldemarke auch nicht als Gesamtbegriff ansehe. Zumindest aber liege eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, da der Verkehr durch die langjährige intensive Benutzung der Widerspruchsmarke und der Serie mit demselben Bestandteil "Boy" bereits an mehrere Marken mit dem gleichen Wortstamm gewöhnt sei; er werde daher die Neuanmeldung "PAPERBOY" für eine weitere Abwandlung des

charakteristischen und herkunftshinweisenden Stammzeichens "Boy" der Widersprechenden halten. Daß im Markenregister zahlreiche Drittzeichen mit dem Bestandteil "Boy" eingetragen seien, stehe dem nicht entgegen, da diese nicht für identische oder markenrechtlich ähnliche Waren der Unterhaltungselektronik geschützt seien; denn solche Zeichen seien von der Widersprechenden stets angegriffen worden.

Die Beschwerdeführerin beantragt, die Beschlüsse des Patentamtes aufzuheben und die Eintragung der Anmeldemarke zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin, welche die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, hat erst in der mündlichen Verhandlung zur Beschwerdebegründung Stellung nehmen können. Nach den nunmehr vorgelegten Benutzungsunterlagen hat sie ihre Nichtbenutzungseinrede nicht mehr aufrechterhalten. Im übrigen hat sie ausgeführt, daß die einander gegenüberstehenden Waren, wenn überhaupt, nur eine entfernte Ähnlichkeit hätten. Die von der Beschwerdeführerin behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestreite sie, da die vorgelegten Unterlagen hierzu nicht aussagekräftig seien. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet aus, da die Anmeldemarke nicht von dem Bestandteil "Boy" geprägt werde; denn der weitere Bestandteil "Paper" weise, selbst wenn er vom Verkehr ins Deutsche übersetzt werde, nicht einmal ansatzweise auf irgendwelche Eigenschaften der in Rede stehenden Waren hin. Schließlich könne die Beschwerdeführerin auch nicht eine Alleinstellung als Inhaberin von Marken mit dem Bestandteil "Boy" für sich geltend machen; denn in der Rolle seien zahlreiche rechtsbeständige Drittmarken mit diesem Bestandteil für Waren, die mit denen der einander gegenüberstehenden Marken identisch oder ihnen zumindest ähnlich seien, eingetragen. Hierzu hat die Beschwerdegegnerin mehrere Cedex-Auszüge vorgelegt, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige (§ 66 Abs 1 MarkenG) Beschwerde ist unbegründet, da die Markenstelle im Ergebnis zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen hat; denn zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen besteht keine Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Es kann letztlich dahinstehen, ob die Beschwerdeführerin, welche auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin in grober Mißachtung sorgfältiger Verfahrensführung Benutzungsunterlagen erst unmittelbar vor der mündlichen Verhandlung vorgelegt hat, eine Benutzung der Widerspruchsmarke rechtzeitig (§ 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 296 Abs 2 ZPO) für beide nach § 43 Abs 1 MarkenG relevanten Zeiträume hinreichend glaubhaft gemacht hat, weil die Markeninhaberin die Benutzung jetzt nicht mehr bestreitet. Trotzdem ist dem Widerspruch der Erfolg zu versagen.

Es bedarf auch keiner endgültigen Entscheidung darüber, ob die einander gegenüberstehenden Waren iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ähnlich sind. Hieran bestehen wegen der Besonderheiten der hier in Rede stehenden konkreten Waren einige Zweifel. Zwar weist die Beschwerdeführerin zutreffend darauf hin, daß die fortschreitende Entwicklung insbesondere der Multimedia-Technik zu einer Verschmelzung zwischen reiner Datentechnik und der Unterhaltungselektronik geführt habe, da die Digitaltechnik, welche für den Bereich der elektronischen Datenverarbeitung typisch sei, auch die "herkömmliche" Unterhaltungselektronik zunehmend präge. Im vorliegenden Fall wird die Anmeldemarke jedoch ausschließlich für solche Geräte und Datenträger beansprucht, deren Verwendungsbereich sich auf Videospiele beschränkt. Der Einsatzbereich dieser Waren weist aber kaum Berührungspunkte mit den tragbaren Rundfunkempfängern auf, für welche die Widerspruchsmarke allein eingetragen ist. Sofern daher eine Warenähnlichkeit bei den einander gegenüberstehenden Marken überhaupt zu bejahen ist, wird man diese als eher entfernt ansehen müssen. Insoweit unterscheidet sich der hier zur Ent-

scheidung stehende Sachverhalt wesentlich von den von der Beschwerdeführerin angeführten Verwechslungsfällen, in denen das Warenverzeichnis der dort jeweils angegriffenen Marke umfassender war, so daß vor dem Hintergrund der modernen Technik eher Berührungspunkte zwischen den jeweils beanspruchten Waren bestanden; darüber hinaus hat auch das Bundespatentgericht in der von der Beschwerdeführerin zitierten Entscheidung 30 W (pat) 146/99 "GAMEBOY/Boy", welcher insoweit ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde lag, nur eine entfernte Warenähnlichkeit zwischen den jeweils beanspruchten Waren angenommen.

Ungeachtet der Frage der Warenähnlichkeit liegt jedenfalls eine unmittelbare oder mittelbare Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken nicht vor.

Dabei ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Denn für die von ihr behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft sind die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht aussagekräftig genug, da sich ihnen nicht das Verhältnis zum Gesamtumsatz und zum Werbeaufwand der Branche entnehmen läßt.

Eine unmittelbare Verwechselbarkeit scheidet schon daran, daß sich der Bestandteil "Paper" der jüngeren Marke in der Widerspruchsmarke nicht wiederfindet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wird die angegriffene Marke auch nicht von dem Bestandteil "Boy" geprägt. Hiergegen spricht schon, daß der weitere Bestandteil "Paper" offenbar keinen unmittelbar beschreibenden Inhalt hat; denn es ist nicht ersichtlich, auf welche möglichen Eigenschaften der beanspruchten Videospiele dieser Bestandteil hinweisen sollte. Unabhängig hiervon hätte der Verkehr aber auch keinen Anlaß, die jüngere Marke auf "Boy" zu verkürzen, da die Marke vergleichbar den bekannten Worten "Sunnyboy", "Playboy" oder "Cowboy" völlig sprachüblich gebildet ist und dem Verkehr wie diese als Einheit entgegentritt. Vom Gesamteindruck her ist eine Verwechselbarkeit von "PAPERBOY" mit "Boy" somit sowohl in klanglicher als auch schriftbildlicher Hinsicht auszuschließen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht aber auch nicht die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und deshalb verwechselt werden. Denn es läßt sich nicht feststellen, daß die Widersprechende den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken an einen Stammbestandteil "Boy" gewöhnt hat. Zwar verfügt die Widersprechende, worauf sie selbst hingewiesen hat, neben der Widerspruchsmarke über zumindest 14 weitere Marken, welche jeweils den übereinstimmenden Bestandteil "Boy" enthalten. Dies könnte die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr jedoch nur dann begründen, wenn Anhaltspunkte dafür bestünden, daß der Verkehr Marken, die in vergleichbarer Weise gebildet sind, regelmäßig der Widersprechenden zuordnet. Hiervon kann jedoch keine Rede sein. So ist bereits die Bildung der Marken, welche die Widersprechende innehat, und der angegriffenen Marke unterschiedlich. Die für die Widersprechende eingetragenen Marken enthalten nämlich neben dem Bestandteil "Boy" jeweils einen weiteren kennzeichnungsschwachen beschreibenden Bestandteil, der sich darin erschöpft, dem Verkehr Eigenschaften, insbesondere den vorgesehenen Bestimmungszweck der hiermit gekennzeichneten Waren zu vermitteln. So liegt es auf der Hand, daß die Kennzeichnung von Rundfunkempfängern etwa mit "Beat-Boy", "Konzert-Boy", "Music-Boy", "Party-Boy" oder "Hit-Boy" nichts anderes besagen soll, als daß diese Geräte zum Empfang von (Beat-, Hit-, Konzert- oder Party-) Musik geeignet sind. Gleichermäßen wird der Verkehr bei tragbaren Radiogeräten, die mit den Kennzeichnungen "City-Boy", "Ocean-Boy" oder "Yacht-Boy" versehen sind, ohne weiteres annehmen, daß sie zur Verwendung bei Rundgängen in der Stadt oder bei Fahrten mit einem Schiff oder einer Yacht gedacht sind. Von dieser Markenbildung unterscheidet sich die jüngere Marke deutlich. So vermittelt, wie bereits ausgeführt, der Bestandteil "Paper" dem Verkehr keinerlei Informationen über Eigenschaften, insbesondere den Bestimmungszweck, der hiermit gekennzeichneten Videospiele. Schon von daher hat er keinerlei Veranlassung, die deutlich anders als die Marken der Widersprechenden gebildete angegriffene Marke ohne weiteres der Widersprechenden zuzuordnen.

Dies wird noch dadurch verstärkt, daß – worauf die Beschwerdegegnerin zutreffend unter Vorlage entsprechender Unterlagen hingewiesen hat – es im Register zahlreiche rechtsbeständige Drittmarken mit dem jeweils übereinstimmenden Bestandteil "Boy" gibt. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind diese Drittmarken ausweislich der vorliegenden Registerauszüge auch für Waren eingetragen, die wenn nicht im engen, so jedenfalls in einem vergleichbaren Ähnlichkeitsbereich liegen wie die Warenverzeichnisse der Vergleichsmarken. Auch eine vom Senat durchgeführte DEMAS-Suchanfrage ergab, daß insgesamt 134 Marken mit dem Bestandteil "Boy" für die Warenklasse 9 eingetragen sind. Über den bloßen Registerstand hinaus spricht gegen die Annahme, der Verkehr werde das Zeichen "PAPERBOY" der Widersprechenden zuordnen, für den hier konkret in Rede stehenden Warenssektor "Videospiele" aber auch der Umstand, daß dem Verkehr aufgrund intensiver Werbemaßnahmen insbesondere die Marke "Gameboy" der Firma Nintendo für Computerspiele geläufig ist, von der ihm wegen der in der Werbung regelmäßig stark herausgestellten Benennung des Herstellernamens bekannt ist, daß sie nicht der Widersprechenden zuzuordnen ist. Zwar hat der 30. Senat in der genannten Entscheidung "GAMEBOY/Boy" die Löschung der deutschen Marke "Gameboy" der Firma Nintendo angeordnet; dies ändert aber nichts an dem Zustand, daß dem Verkehr sowohl diese Marke als auch ihre Inhaberin in weitem Maße bekannt sind. Dieser Kenntnisstand des Verkehrs spricht aber zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt gegen die Annahme, er werde mit großer Wahrscheinlichkeit die jüngere Marke der Widersprechenden zuordnen. Dann kann aber auch nicht mehr angenommen werden, der Verkehr werde sie iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringen.

Da somit eine unmittelbare oder mittelbare Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken nicht besteht, hat die Markenstelle im Ergebnis zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen. Der hiergegen gerichteten Beschwerde der Widersprechenden war daher der Erfolg zu versagen.

Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen; für eine Kostenauflegung nach Satz 2 dieser Vorschrift bestand keine Veranlassung.

Albert

Friehe-Wich

Schwarz

Fa